

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

rec'd PCT/PTO 17 FEB 2005

PCT

An:

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT
Patente - Lizenzen
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg
ALLEMAGNE

Eingang W-KL
am 2004-09-03
04:2507 Jz

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

02.09.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
W1.1882PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02650

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
07.08.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
21.08.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B41F27/12

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT et Al.

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 21.12.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Wicha, M
Tel. +49 89 2399-7281



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-17 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-57 veröffentlichte Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/7-7/7 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 5 - 55

Begründung:

☒ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 5 - 52 beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 53 - 55 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/PEA/405) hat der Anmelder:

☐ die Ansprüche eingeschränkt.

☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.

☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.

☒ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern:

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

☐ alle Teile.

☒ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. 1 - 4, 53 - 57 beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ansprüche 1 - 4, 56, 57: NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Ansprüche 5 bis 52:

siehe Antrag aus dem Schreiben vom 11.08.2004

2. Ansprüche 53 bis 55:

- 2.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 53 bis 55 nicht klar sind.

- 2.2 Der vorliegende Wortlaut der Merkmale der abhängigen Ansprüche 53 bis 55 scheint eine Vorrichtung zu definieren, während die jeweils erste Zeile der Ansprüche 53 bis 55 offenlässt, welche Kategorie, d.h. Vorrichtung **oder** Verfahren hier beansprucht werden soll, vgl. Richtlinien PCT/GL/ISPE/1, Chapter 5, 5.12.

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

Siehe PCT-Form 405 vom 16.07.2004

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Erfinderische Tätigkeit:

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der davon abhängigen Ansprüche 2 bis 4, 56 und 57 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von

Artikel 33(3) PCT beruht.

2. Anspruch 1:

Dokument D1 (= DE-A-197 19 559),[✓] das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. das ganze Dokument) eine Vorrichtung zum Wechseln eines Aufzugs an einem Zylinder einer Druckmaschine, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, daß:

"... Teilmenge der ... Andrückelemente ... **unabhängig voneinander** ... stellbar ...".

Bei diesem Merkmal handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen, vgl. z.B. Dokument D1 Spalte 3, Zeilen 54 bis 58 und Figuren 1 bis 6.

3. Abhängige Ansprüche:

3.1 Ansprüche 2, 3, 56 und 57:

Die abhängigen Ansprüche 2, 3, 56 und 57 betreffen eine geringfügige bauliche Änderung der Vorrichtung nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 2, 3, 56 und 57 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

3.2 Anspruch 4:

Das Dokument D1 offenbart bereits das Merkmal des vorliegenden Anspruchs 4.

Translation of the pertinent portions of a Written
Notification, mailed 09/02/2004

1. This is the first written notification from the
office charged with the international preliminary
examination.

2. This notification contains information regarding
the following items:

- I Basis of the Report
- III No Preparation of and Expert Opinion Regarding
Novelty, Inventive Activities or Commercial
Applicability
- IV Lack of Unity of the Invention
- V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

Attachment

I Basis of the Report

1. Regarding the contents of the international
application:

Specification, pages

1 to 17 in the published version

Claims, Nos.

1 to 57 in the published version

Drawings, sheets

1/7 to 7/7 in the published version

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty,
Inventive Activities or Commercial Applicability

1. The following portions of the application are not
and will not be examined as to whether the claimed invention
is to be considered as novel, based on inventive activities
(non-obvious) or commercially applicable:

X Claims 5 to 55

Reasoning:

X The above mentioned claims 5 to 52 relate to the following subject for which no international preliminary examination need to be performed:

see the attached sheet

X The above mentioned claims 5 to 52 are so unclear that no meaningful expert opinion could be prepared:

see the attached sheet

IV Lack of Unity of the Invention

1. Upon a request for limiting the claims or payment of additional fees, Applicant has neither restricted the claims nor paid additional fees.

3. Therefore an international preliminary examination of the parts relating to claims 1 to 4, 53 to 57 has been performed for producing this report.

V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii).

1. Determination

Novelty	Claims
Inventive Activities	Claims 1 to 4, 56, 57: NO
Commercial Applicability	Claims

2. Documents and Explanations:

see the attached sheet

SHEET ATTACHED TO THE WRITTEN NOTIFICATION

Re.: Item III

1. Claims 5 to 52:

see the request in the letter of 08/11/2004

2. Claims 53 to 55:

2.1 The application does not meet the requirements of Article 6 PCT, because claims 53 to 55 are not clear.

2.2 The present wording of the characteristics of dependent claims 53 to 55 appears to define a device, while the respective first lines of claims 53 to 55 leaves it open which category, i.e. device **or** method is to be claimed here, see Guidelines PCT/GL/ISPE/1, Chapter 5.5.12.

Re.: Item IV

see PCT Form 405 of 07/16/2004

Re.: Item V

Inventive Activities:

1. The present invention does not meet the requirements of Article 33(1) PCT, because the subject of independent claim 1 and of claims 2 to 4, 56 and 57 depending from it is not based on inventive activities within the meaning of Article 33(3) PCT.

2. Claim 1:

Document D1 (= DE-A-197 19 559), which is considered to be the closest prior art, discloses (see the entire document) a device for changing a dressing at a cylinder of a printing press, from which the object of claim 1 merely differs in that:

"... partial number of the ... pressing elements ... can be actuated ... **independently of each other** ...".

This characteristic is only one of several obvious possibilities from which one skilled in the art would make an appropriate choice without any inventive actions in order to attained the stated object, see, for example, Document D1, column 3, lines 54 to 58, and Figs. 1 to 6.

3. Dependent Claims:

3.1 Claims 2, 3, 56 and 57:

Dependent claims 2, 3, 56 and 57 relate to slight structural changes of the device in accordance with claim 1, which lie within the scope of what one skilled in the art is accustomed to doing on the basis of considerations with which he is familiar, in particular since the advantages gained can be easily foreseen. Therefore the subjects of claims 2, 3, 56 and 57 are also not based on inventive activities.

3.2 Claim 4:

Document D1 already discloses the characteristic of present claim 1.